

S 1200  
Z 105

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN  
PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

An:	PCT	
LINS, Edgar GRAMM, LINS & PARTNER Theodor-Heuss-Strasse 1 D-38122 Braunschweig ALLEMAGNE	Eing.: 24. NOV. 2004	SCHRIFTLICHER BESCHEID (Regel 66 PCT)
		Absendedatum (Tag/Monat/Jahr) 23.11.2004
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 995-81 PCT-1		ANTWORT FÄLLIG innerhalb von 2 Monat(en) ab obigem Absendedatum
Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/04290	Internationale Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 15.12.2003	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 16.12.2002
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK B41F30/04		
Anmelder CONTITECH ELASTOMER-BESCHICHTUNGEN GMBH et al.		

**SCHRIFTLICHER BESCHEID  
(Regel 66 PCT)**

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 995-81 PCT-1	ANTWORT FÄLLIG innerhalb von 2 Monat(en) ab obigem Absendedatum	
Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/04290	Internationale Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 15.12.2003	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 16.12.2002
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK B41F30/04		
Anmelder CONTITECH ELASTOMER-BESCHICHTUNGEN GMBH et al.		

- Dieser Bescheid ist der **zweite** schriftliche Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde.
- Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:
  - I  Grundlage des Bescheids
  - II  Priorität
  - III  Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erforderliche Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
  - IV  Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
  - V  Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erforderlichen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
  - VI  Bestimmte angeführte Unterlagen
  - VII  Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
  - VIII  Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung
- Der Anmelder wird **aufgefordert**, zu diesem Bescheid **Stellung zu nehmen**.
 

**Wann?** Siehe oben genannte Frist. Der Anmelder kann vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eine Verlängerung beantragen, siehe Regel 66.2 d).

**Wie?** Durch Einreichung einer schriftlichen Stellungnahme und gegebenenfalls von Änderungen nach Regel 66.3. Zu Form und Sprache der Änderungen, siehe Regeln 66.8 und 66.9.

**Dazu:** Hinsichtlich einer zusätzlichen Möglichkeit zur Einreichung von Änderungen, siehe Regel 66.4. Hinsichtlich der Verpflichtung des Prüfers, Änderungen und/oder Gegenvorstellungen zu berücksichtigen, siehe Regel 66.4 bis. Hinsichtlich einer formlosen Erörterung mit dem Prüfer, siehe Regel 66.6.

**Wird keine Stellungnahme eingereicht, so wird der internationale vorläufige Prüfungsbericht auf der Grundlage dieses Bescheides erstellt.**
- Der Tag, an dem der internationale vorläufige Prüfungsbericht gemäß Regel 69.2 spätestens erstellt sein muß, ist der: 16.04.2005

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde	Bevollmächtigter Bediensteter Greiner, E
 Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter Greiner, E  Formalsachbearbeiter (einschl. Fristverlängerung) Hoogland, J Tel. +49 89 2399-2087

**I. Grundlage des Bescheids**

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Bescheids als "ursprünglich eingereicht"*):

**Beschreibung, Seiten**

1-11 veröffentlichte Fassung

**Ansprüche, Nr.**

1-16 veröffentlichte Fassung

**Zeichnungen, Blätter**

1/2-2/2 veröffentlichte Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- Beschreibung, Seiten:
- Ansprüche, Nr.:
- Zeichnungen, Blatt:

5.  Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

**6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:****III. Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit**

1. Folgende Teile der Anmeldung wurden und werden nicht daraufhin geprüft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erfinderischer Tätigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist:

- die gesamte internationale Anmeldung,
- Ansprüche Nr. 1-16

Begründung:

- Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. beziehen sich auf den nachstehenden Gegenstand, für den keine internationale vorläufige Prüfung durchgeführt werden braucht (*genaue Angaben*):
- Die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen (*machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben*) oder die obengenannten Ansprüche Nr. 1-16 sind so unklar, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte (*genaue Angaben*):

**siehe Beiblatt**

- Die Ansprüche bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung gestützt, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte.
- Für die obengenannten Ansprüche Nr. wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt.

2. Es kann kein schriftliches Gutachten erstellt werden, weil das Protokoll der Nukleotid- und/oder Aminosäuresequenzen nicht dem in Anlage C der Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard entspricht:

- Die schriftliche Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard.
- Die computerlesbare Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard.

**Zu Punkt III**

**Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit**

**1. Klarheit:**

1.1 Die Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT, weil die unabhängigen Ansprüche 1, 8 und 9 und infolgedessen auch alle davon abhängigen Ansprüche 2 bis 7 und 10 bis 16 nicht klar sind.

**1.2 Widersprüche / Ansprüche 1 bis 16:**

Das auf Seite 7, Zeile 24 bis Seite 8, Zeile 10 beschriebene Ausführungsbeispiel: "... schlauchförmige Drucktücher ..." fällt nicht unter die vorliegenden unabhängigen Ansprüche 1, 8 und 9, siehe z.B. Anspruch 1: "... Drucktuch ... mit einem vorlaufenden Ende ... und einem nachlaufenden Ende ...". Dieser Widerspruch zwischen den Ansprüchen und der Beschreibung führt zu Zweifeln bezüglich des Gegenstandes des Schutzbegehrens, weshalb die Ansprüche 1, 8 und 9 nicht klar sind (Artikel 6 PCT).

**1.3 Ansprüche 8 und 9:**

Die unabhängigen Verfahrensansprüche 8 und 9 wurden zwar als getrennte, unabhängige Ansprüche abgefaßt, sie scheinen sich aber tatsächlich auf ein und denselben Gegenstand zu beziehen und unterscheiden sich voneinander offensichtlich nur durch voneinander abweichende Definitionen des Gegenstandes, für den Schutz begehrte wird.

Aus diesem Grund sind die Ansprüche 8 und 9 nicht knapp gefaßt und erfüllen sie nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT.

**1.4 Ansprüche 5 und 7:**

Die Merkmale in den Vorrichtungsansprüchen 5 und 7 beziehen auf ein Verfahren zur Herstellung der Vorrichtung und nicht auf die Definition der Vorrichtung anhand ihrer technischen Merkmale. Die beabsichtigten Einschränkungen gehen daher im Widerspruch zu den Erfordernissen des Artikels 6 PCT nicht klar aus

den Ansprüchen 5 und 7 hervor.

**2. Neuheit / erforderische Tätigkeit:**

2.1 Angesichts der vorstehenden Einwände kann derzeit keine vollständige Prüfung der Anmeldung durchgeführt werden. Die Anmelderin wird daher aufgefordert, entsprechend geänderte Unterlagen einzureichen, die der weiteren Prüfung der Anmeldung zugrunde gelegt werden sollen.

**2.2 Anspruch 1:**

In Übereinstimmung mit dem Vorbringen der Anmelderin in dem Schreiben vom 16.09.2004 stellt das Dokument D1 (= US-A-4 635 550), vgl. das ganze Dokument, den nächstliegenden Stand der Technik dar. Der einzige Unterschied der Drucktcheinheit gemäss Anspruch 1 gegenüber diesem Dokument D1, die Anordnung **jeweils** eines Stützelements an **beiden** Drucktuchenden stellt jedoch voraussichtlich keinen erforderlichen Schritt im Sinne des Artikels 33(3) PCT dar, da es sich bei diesem Merkmal nur um eine von mehreren naheliegenden Möglichkeiten handelt, aus denen der Fachmann ohne erforderliches Zutun den Umständen entsprechend auswählen würde, um die gestellte Aufgabe zu lösen.

**2.3 Ansprüche 8 und 9:**

Das Dokument D2 (= DE-C-4 307 320), vgl. das ganze Dokument, scheint den nächstliegenden Stand der Technik gegenüber den vorliegenden Verfahrensansprüchen 8 und 9 darzustellen. Gegenüber einer Kombination mit der Lehre des Dokuments D1 scheinen auch diese beiden Ansprüche 8 und 9 keine erforderliche Tätigkeit im Sinne des Artikels 33(3) PCT aufzuweisen.